



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000404
27 juni 2023

Verzoeker: **Bizon Musical Creations BV**
Nassaupark 4 a
1405 HP Bussum
Nederland

Gemachtigde: **De Vos & Partners Advocaten NV**
Van Miereveldstraat 13
1071 DW Amsterdam
Nederland

tegen

Verweerder: **Music Creations Publishing BV**
Groot Haasdal 27
6333 AV Schimmert
Nederland

Gemachtigde: **BOEKX ADVOCATEN**
Leidsegracht 9
1001 NL Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 687802**

volumia!

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 februari 2022 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het betwiste merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de Benelux inschrijving 687802 van het gecombineerde

woord-/beeldmerk , ingediend op 9 februari 2000 en ingeschreven op 1 oktober 2001 voor waren in de klassen 9 en 25 en diensten in klasse 41.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren en diensten, te weten:

Cl 9 Toestellen en instrumenten voor opname, reproductie en/of weergave van geluid en/of video-informatie; geluids- en/of beelddragers bevattende geluid- of video-opnamen; video- spelletjes; cd-rom's; koelkastmagneten, neerslagmeters; geluids- en beelddragers; hardware en software voor virtual reality-toepassingen; onderdelen en hulpstukken voor voornoemde waren voor zover niet begrepen in andere klassen.

Cl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

Cl 41 Uitvoeren van amusementsprogramma's; live optredens; productie en verspreiding van muziek- en amusementopnamen; uitgeven van muziek; organisatie van voorstellingen; diensten van opnamestudio's.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 9 februari 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen stukken ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Aangezien de vordering uitsluitend vervallenverklaring wegens niet-gebruik betreft, is overeenkomstig regel 1.31, lid 2 UR eerst verweerder uitgenodigd om schriftelijk te reageren door bewijzen van gebruik in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat, waarna verzoeker en tenslotte weer verweerder in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren. De administratieve fase is afgerond op 17 augustus 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder licht toe dat de band Volumia! is opgericht door Hans Paul Nieskens die op naam van Music Creations Publishing B.V. de merkregistraties heeft verricht. Verweerder betoogt dat hij in februari 2022 is benaderd door concertorganisator MOJO om te overleggen over de mogelijkheden van het gebruik van het merk voor een reünieconcert. Kort daarop ontving verweerder het bericht dat de onderhavige doorhalingsprocedure was gestart.

7. Verzoeker Bizon Musical Creations B.V. is eigendom van Xander de Buisonjé, voormalig zanger van Volumia!. Volgens verweerder heeft de heer De Buisonjé eind 2002 er zelf voor gekozen om de band te verlaten en om een solocarrière te starten. Na het vertrek van de heer De Buisonjé heeft de band besloten niet op zoek te gaan naar een nieuwe zanger. Volgens verweerder bestaat de band nog wel, weliswaar niet meer als live band, maar als 'brand'.

8. Volgens verweerder is het merk nog steeds in gebruik. Onder de naam Volumia! worden nog steeds inkomsten gegenereerd door middel van de digitale verkoop van tracks, alsmede het afspelen van nummers op digitale platformen zoals Spotify en Apple Music. De nummers worden dagelijks afgespeeld en dit zorgt voor opbrengsten, aldus verweerder. Verder onderhoudt verweerder nog de websites en de verschillende social media kanalen van de band. Om het voorgaande te onderbouwen dient verweerder verschillende screenprints in.

9. Daarnaast bestaan er nog lopende platencontracten uit 2001 met de bandleden van Volumia! en Sony/BMG op grond waarvan royalty's worden uitgekeerd. Verweerder stelt ook dat de bandleden nog steeds bij Sena staan geregistreerd voor de naburige rechten. Ook hieruit worden nog inkomsten verworven. Verweerder dient overzichten van Sony en Sena in om aan te tonen dat er royalty's worden uitgekeerd.

10. Verweerder merkt op dat in het verleden reeds gesprekken zijn gevoerd over het houden van een reünie, echter de heer De Buisonjé wenste hier niet aan mee te werken. Het merk wordt derhalve wel degelijk actief gehouden voor eventuele live optredens, aldus verweerder.

11. Verweerder verzoekt het Bureau de vordering tot doorhaling in zijn geheel af te wijzen.

B. Reactie van verzoeker

12. Verzoeker stelt dat de door verweerder ingediende bewijzen geen normaal gebruik van het merk aantonen. Het gebruik van de naam Volumia! op een website of een muziekalbum is enkel om informatie te geven over de inhoud van de website of het album, maar dit betreft geen merkgebruik, aldus verzoeker.

13. De stelling van verweerder dat onder het merk nog steeds inkomsten worden gegenereerd is volgens verzoeker onjuist. De opbrengsten komen voort uit het gebruik van derden van de muziekopnamen en ontstaan op grond van de auteursrechten en naburige rechten die op deze opnamen rusten. Verzoeker betoogt daarnaast dat de overzichten van royalty's geen normaal gebruik aantonen. Het laat enkel zien dat er bij Sony Music een accountnaam bestaat met daarin de naam Volumia. Het normale gebruik van een

merk kan volgens verzoeker niet worden bewezen door een dergelijke handeling van een derde, te weten Sony Music. Met betrekking tot het overzicht van Sena betoogt verzoeker dat Sena de naam Volumia op haar afrekening enkel gebruikt als aanduiding van de groep uitvoerende kunstenaars van wie de betreffende muziektitels zijn opgenomen en openbaar gemaakt.

14. Ook het ter beschikking stellen van muziekalbums met daarop de aanduiding Volumia! op Spotify is volgens verzoeker geen merkgebruik, nu de naam Volumia! enkel beschrijvend wordt gebruikt om de inhoud van de albums aan te geven. De naam duidt louter de artiest aan van wie de muziek afkomstig is en dit kan niet worden aangemerkt als merkgebruik, aldus verzoeker. Daarnaast stelt verzoeker dat de enkele toegankelijkheid van de muziek van de band Volumia! geen bewijs is van normaal gebruik.

15. Verzoeker betoogt dat verweerder niet per klasse heeft onderbouwd of het merk normaal is gebruikt. Verder heeft verweerder niet aangetoond dat er sprake is van een geldige reden voor niet-gebruik.

16. Ook merkt verzoeker op dat hij niet op de hoogte is van gesprekken tussen verweerder en MOJO met betrekking tot een reünieconcert.

17. Verzoeker concludeert dat geen normaal gebruik is aangetoond en verzoekt het Bureau om doorhaling van het betwiste merk en verwijzing van verweerder in de kosten.

C. Nadere reactie verweerder

18. Verweerder betoogt dat, anders dan verzoeker suggereert, het merk VOLUMIA! gedurende de relevante periode continu is gebruikt, met name via allerlei sociale media en via Spotify. Anno 2022 is dat een gebruikelijke vorm van dienstverlening in de entertainmentwereld, waarmee bovendien een groot publiek bereikt wordt, aldus verweerder. Verweerder stelt verder dat het de merkhouders is die keer op keer de muziek, foto's en teksten van de band 'levend houdt' en daarmee dus ook het merk gebruikt.

19. Volgens verweerder zorgt de verspreiding van muziek ervoor dat er sprake is van de dienst 'verspreiding van muziek- en amusementsopnamen' in klasse 41. Verweerder is bovendien een muziekuitgever, en in die hoedanigheid aangesloten bij Buma/Stemra en SENA, zodat er ook sprake is van de dienst 'uitgeven van muziek in klasse 41'. Het verzorgen van live optredens is volgens verweerder geen vereiste om de bandnaam als merk te gebruiken.

20. Verweerder dient aanvullende stukken in waaronder screenprints van de website volumia.com via de Waybackmachine die gedateerd zijn tijdens de relevante periode. Verweerder betoogt ook dat hij houder is van de domeinnamen en dat de website sinds 1998 onafgebroken in de lucht is. Ook heeft verweerder screenprints van de Facebookpagina van Volumia ingediend, alsmede informatie over het YouTubekanaal 'Volumia Official'.

21. Verder dient verweerder screenprints in van de websites van Spotify en Apple Music. Verweerder betoogt dat hieruit volgt dat de muziek van Volumia gedurende de relevante periode is gestreamd en dat hiermee omzet is gegenereerd. Volgens verweerder betreft dit wel degelijk merkgebruik. Verweerder verwijst ook naar een halfjaarlijks royalty statement van Sony uit juni 2021 met betrekking tot de inkomsten die in de zes maanden daarvoor door Volumia! zijn vergaard.

22. Verweerder betoogt dat de naam van een band of artiest bij uitstek een functie als herkomstaanduiding vervult en niet louter dient ter aanduiding van de artiest van wie de muziek afkomstig is, zoals verzoeker heeft betoogd. Daarnaast stelt verweerder dat voor zover het merk wordt gebruikt door een derde, zoals Sony of Spotify, dit gebeurt op basis van licenties die zijn verstrekt door de merkhouder.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

23. Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld.¹ Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.² De vordering tot doorhaling is ingediend op 4 februari 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 4 februari 2017 tot 4 februari 2022.

24. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.³

25. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie (hierna: HvJEU en Gerecht EU) wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.⁴ In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.⁵

26. Het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁶ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de

¹ Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo artikel 2.27, lid 2 BVIE.

² Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

³ Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

⁴ HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁷

27. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁸

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

28. Verzoeker betoogt in zijn argumenten dat verweerder niet duidelijk heeft aangegeven voor welke waren en diensten het bestreden teken normaal is gebruikt (zie alinea 15). In reactie daarop betoogt verweerder dat het merk normaal is gebruikt voor de diensten '*verspreiding van muziek- en amusementsopnamen*' en '*uitgeven van muziek*' zoals weergegeven in klasse 41 (zie alinea 19).

29. Gelet op het beginsel van hoor- en wederhoor (artikel 2.30ter, lid 1 BVIE) is de procedure beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen (regel 1.37 jo. 1.21 UR).

30. Verweerder heeft niet betoogd, laat staan onderbouwd, dat het bestreden merk ook normaal is gebruikt voor de overige waren en diensten in klasse 9, 25 en 41. Het Bureau zal derhalve enkel beoordelen of er sprake is van normaal gebruik voor de diensten '*verspreiding van muziek- en amusementsopnamen*' en '*uitgeven van muziek*' in klasse 41, zoals door verweerder is betoogd.

31. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het betwiste merk in de relevante periode is gebruikt voor deze diensten dient verweerder de volgende documenten in:

1. Kopie van een Royalty Statement van Sony Music gericht aan opposant d.d. 31-12-2021;
2. Screenprint van de website van streamingdienst Spotify met daarop de weergave van twee afspeellijsten met muzieknummers van Volumia!;
3. Screenprint van een account op de website van Sena met daarop weergegeven een lijst van nummers van Volumia, aangeduid als '*laatst toegevoegd repertoire*' en lijst van nota's (d.d. 18-03-2022, 17-12-2021 en 24-09-2021) en jaaropgaven (2019, 2020 en 2021);
4. Screenprints van de website www.volumia.com met informatie over de band;

Aanvullende bewijsstukken

5. Informatie met betrekking tot onder meer de eigendom van de domeinnamen volumia.nl en volumia.com en de activiteiten en bezoekersaantallen van deze websites;
6. Screenprints van de website www.volumia.com via de Waybackmachine;
7. Screenprints van de Facebookpagina van Volumia met daarop berichten uit 2011, 2012 en 2015;
8. Screenprints van het YouTube-account van Volumia, met daarop verschillende videoclipps en muzieknummers van Volumia;
9. Spotify overzicht d.d. 11 augustus 2022 met daarop informatie over het aantal luisteraars per maand van de muziek van Volumia!, alsmede het aantal volgers;

⁷ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁸ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

10. Apple Music overzicht met de lijst van nummers van Volumia! die op Apple Music kunnen worden beluisterd;
11. Royalty Statement van Sony gericht aan opposant met een lijst van opbrengsten door streaming via Youtube, Spotify en Apple Music. Het overzicht bevat een datum (2021-06-30) en een afbeelding van het bestreden merk.

32. De ingediende stukken laten naar het oordeel van het Bureau niet zien dat het bestreden merk is gebruikt voor de diensten in klasse 41. Anders dan verweerder betoogt, is het Bureau van oordeel dat onder het merk Volumia! geen muziek wordt verspreid of uitgegeven. Bij het uitvoeren van diensten als bedoeld in klasse 41 gaat het om diensten ten behoeve van derden. Dergelijke diensten worden doorgaans verleend door een streamingsplatform of muziekuitgever (zoals verweerder) onder de naam van dat betreffende bedrijf (bijv. Spotify of Music Creations Publishing).

33. Met andere woorden, het gebruik van de naam Volumia! bij het aanbieden van eigen nummers valt niet onder de dienst 'verspreiding van muziek' of 'uitgeven van muziek' in klasse 41. Bij het aanbieden van de muziek wordt de naam Volumia! enkel gebruikt ten behoeve van zichzelf en er bestaat geen intentie om een afzetmarkt te vinden voor het verspreiden van muziek of het uitgeven van muziek ten behoeve van derden, ten opzichte van dergelijke diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen.

34. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat verweerder er niet in is geslaagd om normaal gebruik van het betwiste teken voor de vernoemde diensten in klasse 41 te bewijzen.

C. Overige factoren

35. Verweerder heeft bij het indienen van zijn laatste reactie enkele aanvullende bewijzen ingediend. Het Bureau is van oordeel dat deze stukken naar aard en inhoud, rekening houdend met het principe van hoor en wederhoor, geen aanleiding geven tot het inlassen van een extra ronde in de zin van artikel 1.31 lid 2 sub f UR, nu het Bureau tot de conclusie komt dat er geen sprake is van normaal gebruik.

D. Conclusie

36. Verweerder heeft niet aangetoond, dan wel onvoldoende gesteld, dat hij het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

IV. BESLUIT

37. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000404 wordt in zijn geheel toegewezen.

38. Benelux inschrijving 687802 wordt vervallen verklaard en doorgehaald voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.

39. Verweerder wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot doorhaling volledig wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 27 juni 2023



Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Marjolein Bronneman

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Vincent Munier